



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2003745**

**du 1 septembre 2010**

**Opposant :** **Unilever N.V.**  
Weena 455  
3013 AL Rotterdam  
Pays-Bas

**Mandataire :** **Baker & McKenzie Amsterdam N.V.**  
Claude Debussylaan 54  
1082 MD Amsterdam  
Pays-Bas

**Marque invoquée 1 :** enregistrement Benelux 801652  
CORNETTO

**Marque invoquée 2 :** enregistrement européen 1483965  
CORNETTO

*contre*

**Défendeur :** **FANTASIA SPRL**  
Grand Rue 62  
1348 Louvain la Neuve  
Belgique

**Mandataire :** **SALVI LAURENT**  
Rue de Chassart 22  
1495 Marbais  
Belgique

**Marque contestée :** dépôt Benelux 1169862  
PIZZA CORNETTO

## **I. FAITS ET PROCEDURE**

### **A. Faits**

1. Le 2 novembre 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux, pour distinguer des produits en classe 30, de la marque verbale PIZZA CORNETTO. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1169862 et publié le 13 novembre 2008.

2. Le 28 janvier 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement Benelux no. 801652 de la marque verbale CORNETTO, déposée le 21 avril 2006 et enregistrée le 7 septembre 2006, pour des produits et services en classes 29, 30, 32, 41 et 43 ;
- enregistrement européen no. 1483965 de la marque verbale CORNETTO, déposée le 1<sup>er</sup> février 2000 et enregistrée le 31 juillet 2001 pour des produits en classe 30 ;

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits en classes 30 et 32 des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

### **B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties, le 30 janvier 2009, la notification relative à la recevabilité de l'opposition. Cette notification impartissait également au défendeur un délai d'un mois pour réagir à la proposition de l'opposant d'utiliser le néerlandais comme langue de la procédure.

8. Le 12 février 2009, le défendeur a refusé la proposition de l'opposant. Ceci a été confirmé aux parties en date du 13 février 2009.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 31 mars 2009. Le 1<sup>er</sup> avril 2009, l'Office a adressé aux parties un avis y relatif, un délai jusqu'au 1<sup>er</sup> juin 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 27 mai 2009, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés, accompagnés d'une traduction, au défendeur le 25 septembre 2009, un délai jusqu'au 25 novembre 2009 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le défendeur n'a plus réagi aux arguments de l'opposant. Cependant, sa réaction concernant la langue de la procédure constitue une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3 sous b CBPI. Dès lors, l'Office procédera à la prise d'une décision, comme confirmé aux parties le 30 novembre 2009.

12. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

14. L'opposant invoque que sa marque dispose à la base d'un caractère distinctif fort, qui s'est vu renforcé par l'usage intensif au fil des années. En support de cette thèse, l'opposant a introduit des pièces.

15. Il estime que les signes sont visuellement identiques, ou à tout le moins, ressemblants, vu qu'ils partagent le mot identique CORNETTO, auquel est ajouté dans le signe contesté le terme descriptif, et donc non distinctif et non dominant, PIZZA. Bien qu'il soit admis que le consommateur prête plus attention à la première partie de la marque, CORNETTO occupe, selon l'opposant, une place indépendante dans le signe demandé PIZZA CORNETTO

16. Sur le plan auditif, il est également question de ressemblance, selon l'opposant. Le mot identique CORNETTO sonne de la même manière dans les deux signes. L'ajout de l'indication générique PIZZA ne change rien à ceci. L'opposant estime que, selon la jurisprudence communautaire, seule une ressemblance auditive suffit pour admettre une ressemblance.

17. En ce qui concerne les produits, l'opposant relève qu'ils sont en partie identiques et en partie similaires.

18. Enfin, l'opposant relève que le signe PIZZA CORNETTO fait clairement référence à des pizzas. L'usage et l'enregistrement de la marque pour tout autre produit que des pizzas pourrait avoir pour conséquence de tromper le public. Le dépôt de la marque PIZZA CORNETTO a été effectué pour d'autres produits que des pizzas ou des produits pour pizzas. Pour cette raison, la marque ne peut être enregistrée et devrait être refusée.

19. Sur base de ce qui précède, l'opposant est d'avis qu'il est question de risque de confusion. Pour ces raisons, il prie l'Office d'accueillir l'opposition et de condamner le défendeur aux dépens, conformément à l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

### **B. Réaction du défendeur**

20. Le défendeur n'a plus réagi aux arguments de l'opposant (voir supra, point 11).

### III. DECISION

#### A.1. Risque de confusion

21. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

22. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « *Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* ».

23. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

#### **Comparaison des signes**

24. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « *il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

25. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

26. Les droits invoqués sont identiques, il seront dès lors traités de manière conjointe.

27. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CORNETTO	PIZZA CORNETTO

*Comparaison conceptuelle*

28. La marque invoquée est composée du mot « CORNETTO ». Le signe contesté est composé de deux mots, à savoir « PIZZA » et « CORNETTO ».

29. En général, le public ne considérera pas un élément descriptif comme l'élément distinctif et dominant d'un signe (voir arrêts Tribunal de l'UE, Budmen, 3 juillet 2003, T-129/01 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, 6 octobre 2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03 ; Biker Miles, 7 juillet 2005, T-385/03). Le terme « PIZZA » signifie dans toutes les langues comprises par le public Benelux, une « *préparation de pâte à pain garnie de tomates, anchois, olives, mozzarella, etc.*<sup>1</sup> ». Ce terme est descriptif par rapport aux produits revendiqués par le dépôt et ne sera pas perçu par le public comme étant l'élément dominant du signe.

30. La marque invoquée, ainsi que l'élément dominant du signe contesté, CORNETTO, n'ont pas de signification déterminée pour le public pertinent, mis à part qu'une partie du public francophone pourrait y reconnaître le mot cornet.

31. Pour une partie du public, les signes auront un contenu conceptuel, pour la majorité du public les signes n'ont pas de signification.

*Comparaison visuelle*

32. Le droit invoqué est une marque verbale composée d'un mot de huit lettres, à savoir « CORNETTO ». Le signe contesté est également une marque verbale, composée des mots « PIZZA » et « CORNETTO ».

33. Nonobstant le fait que, dans le cas de marques verbales, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir arrêt Tribunal de l'UE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), il convient de tenir compte des circonstances spécifiques de l'espèce. Dans le cas précis, comme relevé ci-dessus, le premier mot du signe contesté est descriptif et non distinctif. La partie dominante du signe contesté reprend à l'identique la marque antérieure. De plus, cet élément garde dans le signe contesté une position autonome et distinctive (voir en ce sens : arrêt du Tribunal de l'UE, Life Blog, T-460/07, 20 janvier 2010).

34. L'Office conclut dès lors que les signes sont visuellement fortement ressemblants.

*Comparaison auditive*

---

<sup>1</sup> Le Petit Robert de la langue française, édition 2009.

35. Tel que susmentionné, l'élément dominant du signe contesté est l'élément « CORNETTO ». Cet élément est identique à la marque invoquée et sera donc également prononcé de manière identique.

36. L'Office conclut que sur le plan phonétique les signes se ressemblent fortement.

*Conclusion*

37. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que les signes se ressemblent fortement sur les plans visuel et phonétique. Pour une partie du public, les signes auront un contenu conceptuel, pour la majorité du public les signes n'ont pas de signification.

**Comparaison des produits**

38. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

39. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement pris en considération, les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>KI 30 Cacao; banketbakkers- en suikerbakkerswaren en desserts voor zover niet begrepen in andere klassen; consumptie-ijs, waterijs; bevroren zoetwaren; ijs; middelen voor het vervaardigen van voornoemde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen.</p> <p><i>Cl 30 Cacao; pâtisserie, confiserie et desserts, non compris dans d'autres classes; glaces comestibles, glaces à l'eau; sucreries congelées; glace à rafraîchir; produits pour la fabrication des produits précités, non compris dans d'autres classes. (B 801652)</i></p> <p>Cl 30 Glaces alimentaires, glaces à l'eau; sucreries congelées; produits destinés à la préparation des produits précités non compris dans d'autres classes. (E 1483965)</p>	<p>Cl 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.</p>
<p>KI 32 Alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p> <p><i>Cl 32 Boissons sans alcool; sirops et autres préparations pour la préparation de boissons. (B 801652)</i></p>	

<p><i>N.B. La classification de l'enregistrement Benelux est en néerlandais. Afin de rendre cette décision plus lisible, la liste des produits de cet enregistrement a été traduite.</i></p>	
--	--

40. Les produits « *cacao ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; glaces à rafraîchir* » sont repris à l'identique dans la liste des produits des signes en cause et sont dès lors identiques.

41. Tombent sous la dénomination plus large « *boissons sans alcool* », les produits suivants : « *café, thé, succédanés du café* ». Ils sont dès lors également identiques.

42. Les produits « *sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales; pain ; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel ; épices* » sont identiques ou pour le moins similaires aux « *produits destinés à la préparation des produits précités non compris dans d'autres classes* » en classe 30 de la marque antérieure. En effet, tous ces produits, revendus par le dépôt contesté, sont nécessaires pour fabriquer des desserts et autres pâtisserie et confiserie, comme par exemple des gâteaux de riz, des pains au sucre, etcetera, et se rangent donc sous la dénomination des produits destinés à la préparation des produits de l'opposant.

43. Cependant, les produits restants, à savoir « *moutarde; vinaigre; sauces (condiments)* », ne sont pas similaires aux produits des droits invoqués. En effet, bien que les produits « *pâtisserie* » de la marque antérieure invoquée s'entendent de préparations sucrées ou salées à base de pâte, ceci n'implique pas que les produits mentionnés ci-dessus du défendeur soient nécessaires à la préparation des produits de l'opposant. Dans le cas précis, il ne s'agit pas d'ingrédients de base de ces produits, mais de produits qui pourraient éventuellement être utilisés avec ces produits. Il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'ayant pas tendance à leur attribuer une origine commune.

44. Les produits du dépôt contesté sont donc en partie identiques, ou à tout le moins similaires, et en partie non similaires.

## **A.2. Appréciation globale**

45. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

46. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, déjà cités). Dans le cas précis, il existe entre les signes en cause, une forte ressemblance aux niveaux visuel et phonétique. De plus, certains produits sont identiques ou pour le moins similaires.

47. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de

procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd, déjà cité). Dans le domaine des aliments, produits faisant partie des achats fréquents des consommateurs, l'attention du grand public est d'un niveau qui n'est certainement pas plus que moyen.

48. Comme relevé ci-dessus, il convient de souligner que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêt Canon, précité). En l'espèce, la renommée de la marque antérieure a été invoquée par l'opposant, mais elle n'a pas été suffisamment démontrée pour d'autres produits que les glaces comestibles. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la marque antérieure dispose d'un caractère distinctif normal pour les autres produits revendiqués.

49. Même en tenant compte du caractère distinctif plus élevé pour les glaces comestibles, il n'en reste pas moins que certains produits ne sont pas similaires et que le caractère distinctif ne saurait pas impacter ce manque de similarité. En effet, la renommée d'une marque, lorsqu'elle est démontrée, est donc un élément qui, parmi d'autres, peut revêtir une importance certaine. Néanmoins, la renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (voir CJUE, arrêt Marca Mode, C-425/98, 22 juin 2000 et OBPI, décision opposition REDXCHOICE, no. 2001007, 31 juillet 2009).

50. Sur base des éléments précités, plus particulièrement la ressemblance forte entre les signes et l'identité ou pour le moins la similitude de certains produits, l'Office est d'avis que le public pertinent peut croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

## **B. Autres facteurs**

51. En ce qui concerne l'argument de l'opposant relatif au caractère trompeur du signe contesté pour tous les produits autres que des pizzas (voir supra, point 18), l'Office souligne qu'un tel argument n'a pas de pertinence dans une procédure d'opposition. L'Office doit se baser sur les données du registre. Si par cet argument, l'opposant souhaite invoquer la nullité de la marque pour ces produits, il convient de relever que l'Office ne dispose pas de cette compétence, mais qu'une action devant le juge peut être entamée.

## **C. Conclusion**

52. Au vu de ce qui précède, l'Office estime qu'il existe pour les produits identiques, voire similaires un risque de confusion.

## **IV. CONSÉQUENCE**

53. L'opposition portant le numéro 2003745 est partiellement justifiée.



54. Le dépôt Benelux numéro 1169862 est enregistré pour les produits suivants :
- Classe 30 : Moutarde; vinaigre; sauces (condiments).
55. Le dépôt Benelux numéro 1169862 n'est pas enregistré pour les produits suivants :
- Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel; épices; glace à rafraîchir.
56. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 1 septembre 2010

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard